

Newsletter

Dipartimento IP, TMT e Data Protection

Il Tribunale dell'Unione Europea si pronuncia sulla registrazione di un marchio sonoro nel settore alimentare

Il 6 giugno 2018 la Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG ("**Ardagh Beverage**"), società tedesca che produce imballaggi sostenibili e riciclabili in metallo e vetro, presentava domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale ("**EU IPO**") per ottenere la registrazione di un segno sonoro per le classi, *inter alia*, 32 e 33 della Classificazione di Nizza, ricomprendenti diverse bevande alcoliche e non, nonché contenitori metallici. A tal fine, presentava un file audio riproducente il suono dell'apertura di una lattina per bevanda "*seguito da un silenzio di circa un secondo e da un gorgoglio di circa nove secondi*".

L'EU IPO rigettava tale domanda di registrazione in quanto riteneva che il marchio non potesse dirsi indicatore dell'origine commerciale dei prodotti a cui si riferiva e pertanto, difettava di carattere distintivo.

Nello stesso senso si era pronunciata la seconda commissione di ricorso dell'EU IPO, la quale, applicando i criteri di valutazione del carattere distintivo previsti dalla disciplina in materia di marchi, ha ritenuto che il pubblico dei consumatori non fosse "*abituato a considerare un suono come un'indicazione dell'origine commerciale di confezioni di bevande non aperte e di bevande confezionate*" e ribadiva come un suono per poter essere registrato come marchio dovesse essere in grado di essere riconosciuto dai consumatori in modo tale da indicare l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi a cui si ricollega. Aggiungeva, inoltre, che nel caso di specie, il suono dell'apertura della lattina facesse riferimento all'utilizzo dei prodotti di cui trattasi e, pertanto, costituiva un elemento funzionale dei prodotti e non un'indicazione della loro origine commerciale.

La Ardagh Beverage ricorreva al Tribunale dell'Unione Europea (il "**Tribunale**") chiedendo di annullare la decisione della commissione di ricorso dell'EU IPO, lamentando, *inter alia*, l'erronea valutazione circa il carattere distintivo del marchio depositato.

Il Tribunale con la sua sentenza del 7 luglio 2021, innanzitutto, ha rilevato come i criteri per la valutazione del carattere distintivo sono gli stessi per tutte le categorie di marchi, in quanto l'art. 7 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea, non

CHIOMENTI

distingue tra diverse categorie di marchi e pertanto, anche in relazione ad un marchio sonoro, che riproduce un suono inerente ai prodotti o al loro uso, si applicano i medesimi criteri. Secondo la giurisprudenza europea il segno sonoro di cui si chiede la registrazione deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore di considerarlo quale marchio e non come elemento di natura funzionale, caratteristica che per i marchi sonori si verifica di solito qualora questo sia abbinato ad altri elementi denominativi o figurativi.

Errato è stato, secondo il Tribunale, il criterio di valutazione del carattere distintivo del marchio sonoro utilizzato dalla commissione di ricorso in quanto è stato preso a riferimento il criterio elaborato dalla giurisprudenza in relazione ai marchi tridimensionali, costituiti dall'aspetto del prodotto stesso o dalla sua confezione. Secondo tale giurisprudenza, per i marchi tridimensionali i consumatori non percepiranno il marchio come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti se la sua forma è identica o simile alle forme abituali proprie di quel prodotto. Tale orientamento attribuisce dunque rilievo alla somiglianza/diversità fra la forma del prodotto reclamata come marchio e la "norma o gli usi del settore", cioè le abituali forme delle medesime categorie di prodotti presenti sul mercato. La percezione del pubblico di riferimento può però essere influenzata dalla natura del segno di cui è stata chiesta la registrazione e non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall'aspetto del prodotto stesso o della sua confezione, rispetto ad altri marchi (denominativi, figurativi, o - come nel caso di specie - sonori), che consistono in un segno indipendente e separato dall'aspetto esteriore o dalla forma dei prodotti su cui viene apposto. Per questi ultimi marchi, dunque, ad avviso del Tribunale, perde rilievo il criterio della comparazione con la norma e gli usi del settore, e dunque la comparazione fra il marchio domandato e le caratteristiche esteriori dei prodotti presenti sul mercato.

Secondo il Tribunale però il suono emesso al momento dell'apertura di una lattina sarà considerato, alla luce del tipo di prodotti di cui trattasi, come un elemento puramente tecnico e funzionale, dato che l'apertura di una lattina o di una bottiglia è intrinseca ad una soluzione tecnica determinata nell'ambito della manipolazione di bevande ai fini del loro consumo, indipendentemente dal fatto che siffatti prodotti contengano gas carbonico o meno e pertanto, qualora un elemento sia percepito dal pubblico di riferimento come elemento che soddisfa principalmente un ruolo funzionale, esso non sarà percepito come un'indicazione dell'origine commerciale e il suono emesso dalla lattina sarà considerato come elemento puramente tecnico (para. 36-40).

Neppure decisivi sono il silenzio prolungato per un secondo e il suono del gorgoglio delle bollicine di nove secondi, in quanto non sono abbastanza pregnanti per distinguersi dai suoni comparabili nel settore delle bevande. Tale combinazione, secondo il Tribunale, non consente quindi al pubblico di riferimento di identificare detti prodotti come provenienti da una determinata impresa e di distinguerli da quelli di un'altra impresa.

La commissione di ricorso avrebbe errato, a giudizio del Tribunale, anche nell'applicare i propri argomenti sulla mancanza di distintività alle bevande non gassate, pure ricomprese fra le classi della domanda di registrazione.

Gli errori in cui è incorsa la commissione di ricorso, secondo il Tribunale, non sono tuttavia stati tali da rendere errata la sua decisione in quanto dal ragionamento complessivo della commissione risultava chiaro che essa non si fosse basata esclusivamente sulla giurisprudenza riferita ai marchi tridimensionali e aveva correttamente ritenuto non sussistente il carattere distintivo del marchio sonoro. Il Tribunale, pertanto, ha rigettato il ricorso proposto dalla società tedesca.

La sentenza in esame ha costituito un'occasione per definire i criteri di valutazione del carattere distintivo proprio dei marchi sonori. Sempre più, infatti, specie in settori affollati le imprese sono attente a rendere i loro prodotti identificabili al fine di attirare l'attenzione dei consumatori, anche attraverso marchi "non convenzionali" e sforzi di *marketing*, come anche rilevato dal Tribunale nella sentenza qui sopra analizzata.

Il testo della sentenza nella causa T-668/19 è disponibile [qui](#).

Contatti

Gilberto Nava

Partner – Chiomenti
Dipartimento IP, TMT, Data Protection
T. +39.06.46622.719
gilberto.nava@chiomenti.net

Paolo Bertoni

Of Counsel – Chiomenti
Dipartimento IP, TMT e Data Protection
T+39.02.72157.679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Counsel – Chiomenti
Dipartimento IP, TMT, Data Protection
T. +39.02.72157.758
anna.gardini@chiomenti.net